

Rozhodce vycházel ze skutkových tvrzení strany žalující. Žalovaná strana nevznesla proti předloženým důkazům žádné námitky, ani se nevyjádřila k žalobě.

Rozhodce má za prokázané, že strana žalující má práva k užívání tří ochranných známek ***** (slovní známka), **** ***** (obrazová známka) a **** ***** (slovní známka). Tyto skutečnosti lze zjistit v Seznamu vybraných ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Rozhodce však nemá za prokázané užívání obchodní firmy: „***** **** *****“. Toto označení firmy bylo zapsáno v obchodním rejstříku jen od **.**.***** do **.**.*****. Od **.**.***** užívá strana žalující obchodní firmu: „***** ***** *****“. Z názvu společnosti bylo vypuštěno označení „****“. Tuto skutečnost lze zjistit nahlédnutím do úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl *, vložka *****.

Rozhodce nemá za prokázané, že se strana žalující pokusila o smírné řešení sporu. Strana žalující sice předložila jako důkaz dopis ze dne 23.9.2011 adresovaný straně žalované, ve kterém navrhuje straně žalované převod domény s ****.*****.cz do svého vlastnictví, ale bez důkazu o odeslání a doručení tohoto dopisu. V tomto dopise se mimo jiné uvádí, že strana žalující užívá na základě licenční smlouvy s mateřskou společností více ochranných známek, mezi jinými ****. Toto tvrzení však strana žalující v tomto řízení důkazně nedoložila. Strana žalující také nepředložila žádné jiné důkazy specifikující stranu žalovanou (např. doklad o jejím bydlišti nebo podnikání, zápis této osoby v jiných evidencích).

Obchodní firma

Z obsahu úplného výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že strana žalující nemá zapsanou firmu, jejíž součástí by bylo označení „****“. Nemůže tedy prokázat, že bylo porušeno tzv. „právo k vývěsnímu štítu“, jak tvrdí v žalobě, protože ke změně obchodní firmy (vypuštění označení „****“ z obchodní firmy) došlo dne **.**.***** a doménové jméno „****.*****.cz“ bylo registrováno od **.**.*****. Strana žalovaná tedy nepoužívala doménové jméno „****.*****.cz“, jehož součástí by byla jakákoli část obchodní firmy strany žalující.

Nekalosoutěžní jednání

Rozhodce se zabýval otázkou, zda se registrací doménového jména „****.*****.cz“ dopustila strana žalovaná nekalosoutěžního jednání. Lze souhlasit s názorem strany žalující, že pro posouzení existence soutěžního vztahu není podstatné, zda je strana žalovaná podnikatelem. Kde není soutěžní vztah zřejmý z povahy subjektů, je nutno jeho existenci prokázat prostřednictvím dalších skutečností, např. že jednání strany žalované má nebo může mít negativní dopad na soutěžní činnost strany žalující. Nebyl předložen důkaz, že strana žalovaná zhatila nějaký investiční záměr strany žalující. Rozhodce tak nemohl posoudit, v čem konkrétně strana žalující spatřuje naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny. Strana žalující v žalobě pouze uvedla (bez předložení důkazů), že je dáno nebezpečí záměny s ostatními stranou žalující užívanými jmény, např. ****.*****.cz, ****.*****.cz.

Strana žalující také nepředložila žádná další tvrzení ani důkazy, že v tomto případě šlo o blokační registraci naplňující generální klauzuli nekalé soutěže.

I přes zjevné chyby, kterých se strana žalující dopustila při formulaci žaloby a doložení jednotlivých tvrzení, nemohl rozhodce pominout skutečnost, že doménové jméno „****.*****.cz“ obsahuje prvek „****“, který byl několik let součástí obchodní firmy strany žalující a je obsažen alespoň ve dvou slovních ochranných známkách strany žalující (***** **** ***** a ***** **). Doménové jméno „****.*****.cz“ vyvolává jednoznačně příbuznost s uvedenými ochrannými známkami strany žalující a mate uživatele, kteří na adrese „****.*****.cz“ očekávají služby strany žalující.

Rozhodce dospěl k závěru, že jednání strany žalované spočívající v registraci domény „****.*****.cz“ jen tři dny po změně zápisu firmy strany žalující v obchodním rejstříku (kdy došlo k vypuštění výrazu „****“ z názvu společnosti) nebylo jednáním v dobré víře. Strana žalovaná si musela být moc dobře vědoma spojitosti označení „****“ se stranou žalující, a to i díky neustále probíhající masivní reklamní kampani ve všech sdělovacích prostředcích na výrobky a služby poskytované třetím osobám stranou žalující. Žalovaná strana tak tuto registraci doménového jména nemohla uskutečnit v dobré víře, protože již od roku **** strana žalující používala ve své firmě výraz „****“ a tato skutečnost mohla být straně žalované známa. Stačilo jen nahlédnout do výpisu z obchodního rejstříku. Široká veřejnost chápe výraz „****“ výhradně ve spojitosti se stranou žalující. Za daného stavu nemohou běžní uživatelé internetové sítě reálně předpokládat, že doména „****.*****.cz“ nepatří straně žalující. Běžný uživatel internetu vidí ve spojení výrazu „****“ a

slova „XXXXXXXXXXXX“ jen další odkaz na služby významného ***** *****. Od domény „XXXXXXXXXXXX.cz“ lze reálně očekávat odkaz na nějaké ***** služby ***** *****.

Rozhodce se také zabýval údaji, které byly uvedeny při registraci doménového jména „XXXXXXXXXXXX.cz“. Pokud jde o uvedenou adresu „*****“, je zarážející, proč osoba bydlící na této adrese neví, jak se píše jméno „*****“ a v adrese uvede název ulice „*****“. Mohlo se samozřejmě jednat i o překlep, ale žadatel také mohl uvést nepravdivou adresu a v ní se dopustit gramatické chyby, protože se psaním tohoto jména nebyl seznámen. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že pošta zasláná na tuto adresu Rozhodčím soudem nebyla stranou žalovanou fyzicky převzata.

Pasivní chování strany žalované také utvrzuje rozhodce v přesvědčení, že strana žalovaná své doménové jméno neregistrovala v dobré víře. Strana žalovaná toto doménové jméno aktivně neužívá pro svoji potřebu a tímto vyvolává nebezpečí záměny dle § 47 obchodního zákoníku a tak se dopustila nekalosoutěžního jednání. Vzniklou záměnu pak nelze odstranit jinak než převodem doménového jména na stranu žalující.

Rozhodce proto vyhověl žalobě a uložil straně žalované povinnost zdržet se užívání doménového jména „***.cz“ a nakládat s ním, kromě převodu na stranu žalující a převést toto doménové jméno na stranu žalující, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodčího nálezu.

Žalující straně byla s ohledem na její úspěch ve sporu přiznána náhrada nákladů rozhodčího řízení, uhrazeného za rozhodčí řízení ve výši 34.000,- Kč, neboť strana žalující svůj nárok na náhradu nákladů rozhodčího řízení nespécifikovala a ani nijak nedoložila.

Rozhodčí nález

- 1. Strana žalovaná je povinna**
 - a. zdržet se trvale užívání a provozování doménového jména „XXXXXXXXXXXX.cz“,**
 - b. zdržet se převodu doménového jména „XXXXXXXXXXXX.cz“ na třetí osobu vyjma strany žalující,**
 - c. převést doménové jméno „XXXXXXXXXXXX.cz“ ve prospěch strany žalující tak, že strana žalující bude zapsána jako nový držitel tohoto doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o., a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu.**

- 2. Strana žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu uhradit žalující straně náhradu nákladů rozhodčího řízení ve výši 34.000,- Kč.**

Příloha 1

Shrnutí rozhodčího nálezu

Strana žalující se domáhala ochrany před nekalosoutěžním jednáním, kterého se měla dopustit strana žalovaná tím, že si registrovala doménové jméno „XXXXXXXXXXXX.cz“, ze kterého byl rozesílán spam. Bylo prokázáno, že se strana žalovaná dopustila nekalosoutěžního jednání ve formě vyvolání nebezpečí záměny. Bylo proto rozhodnuto o povinnosti strany žalované převést doménové jméno „XXXXXXXXXXXX.cz“ na žalující stranu a zdržet se jejího užívání.

V Praze dne 16. února 2012

JUDr. Milan Klouda
rozhodce

RNDr. Zdeněk Somr
*předseda Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky*

JUDr. Marie Moravcová
*tajemnice Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky*

* POZN. k anonymizaci: Označení ulice nebylo přesné a spíše než na překlep ukazovalo na neznalost, jak se název ulice píše.